



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009388
van 23 maart 2015

Opposant: **Care Management Suisse Sàrl**
8, avenue de Chillon
1820 Veytaux
Zwitserland

Gemachtigde: **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 1441005**



tegen

Verweerder: **VERENIGING VOOR SOLIDARITEIT,**
vereniging zonder winstoogmerk
Lombardenstraat 28
2000 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1275891**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 27 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk



voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 41, 43, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1275891 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 oktober 2013.

2. Op 13 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 1441005 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 december 1999 en ingeschreven op 10 maart 2003 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 39, 41 en 42.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht. Bij het indienen van de argumenten beperkt opposant de oppositie tot een deel van de waren en diensten van het betwiste depot (zie overweging 23).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 18 december 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 19 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. De uiterste termijn van 20 april 2014 viel op een zondag en maandag 21 april 2014 was paasmaandag, dus de opposant kon op grond van regel 3.9, lid 3 Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") de argumenten tot en met

dinsdag 22 april 2014 indienen. Op 22 april 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 april 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juni 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 5 mei 2014 heeft de verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant en gevraagd om bewijzen van gebruik over te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt aan de opposant op 7 mei 2014, waarbij een termijn tot en met 7 juli 2014 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

11. Op 3 juli 2014 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze stukken zijn op 22 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 september 2014 is gegeven om hierop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. De verweerder heeft op 4 september 2014 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 23 september 2014.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant stelt in de toegezonden argumenten dat de oppositie gebaseerd is op twee ingeroepen rechten, te weten Europese inschrijving 1441005 (zoals voormeld) en internationale inschrijving 706959 van het

(identieke) woord-/beeldmerk , geregistreerd voor diensten in de klassen 35, 36, 41 en 42.

17. Opposant beschrijft het ingeroepen recht als bestaande uit het wordelement NOVA VITA, dat "nieuw leven" betekent en een figuratief element van twee duiven in zwart/wit dat zich boven het wordelement bevindt. De twee duiven vliegen naar rechts en hebben beide gespreide vleugels.

18. Aangezien het ingeroepen recht een wordelement bevat en het betwiste teken een zuiver beeldmerk betreft, is het figuratief element het dominerend element, aldus opposant.

19. Het betwiste depot is een zuiver beeldmerk, voorstellende een duif, vliegend naar rechts, met gespreide vleugels en een klein twijgje in zijn snavel, aldus opposant. De duif is afgebeeld op een achtergrond met een

regenboogachtig kleurenmotief.

20. In visueel opzicht bevatten de beide tekens afbeeldingen van duiven, vliegend naar rechts met gespreide vleugels. Het beeldelement met de afbeelding van duiven is belangrijker dan het wordelement NOVA VITA, aangezien het beeldelement het gemeenschappelijke kenmerk is van beide tekens, die derhalve overeenstemmen, aldus opposant.

21. Auditief kunnen de tekens niet worden vergeleken. Alleen het ingeroepen recht bevat wordelementen, stelt opposant.

22. In begripsmatig opzicht is het betwiste teken de afbeelding van een duif, vliegend naar rechts met gespreide vleugels. Het ingeroepen recht bevat, volgens opposant, ook een afbeelding van twee duiven, vliegend naar rechts met gespreide vleugels. De afbeeldingen zijn quasi-identiek en beide verwijzen naar hetzelfde concept. Op begripsmatig vlak zijn de tekens quasi-identiek of op zijn minst zeer overeenstemmend, concludeert opposant.

23. Alvorens over te gaan tot de vergelijking van de waren en diensten, beperkt opposant de oppositie tot de klassen 16, 35, 36, 41 en 44. De oppositie richt zich derhalve niet meer tegen de diensten in de klassen 43 en 45 van het bestreden teken.

24. Opposant stelt dat de waren en diensten van het betwiste teken deels identiek en deels (sterk) soortgelijk zijn aan die van het ingeroepen recht.

25. Er is sprake van overeenstemmende tekens voor identieke en/of sterk soortgelijke waren en daardoor is er gevaar voor verwarring. De visuele verschillen tussen de beide tekens zijn niet van dien aard dat zij de overeenkomsten kunnen compenseren.

26. Op grond van de genoemde argumenten verzoekt opposant het Bureau de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven voor alle waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 41 en 44 en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

27. Op visueel vlak voert verweerder aan dat het ingeroepen recht bestaat uit een gecombineerd woord-/beeldmerk en het bestreden teken uitsluitend uit een beeldmerk. Bij samengestelde tekens heeft het woordmerk grotere impact dan het beeldelement. Een vergelijking tussen de dominante onderdelen van de beide tekens resulteert in dat geval in een vergelijking tussen het wordelement NOVA VITA en het betwiste zuivere beeldmerk, aldus verweerder.

28. Wanneer vervolgens op visueel vlak de beide figuratieve elementen worden vergeleken, valt op dat het betwiste teken een gekleurde regenboog als achtergrond heeft en het ingeroepen recht in zwart wit is afgebeeld. Het figuratief element van het ingeroepen recht bestaat uit twee naar rechts vliegende vogels, terwijl het betwiste teken bestaat uit slechts één ten hemel stijgende duif, aldus verweerder. De stijl waarin de beide figuratieve elementen worden weergegeven, verschilt volgens verweerder ook aanmerkelijk. Bij het ingeroepen recht worden alleen de contouren weergegeven, bij het betwiste teken is er sprake van een veel gedetailleerder weergave, zoals het olijftakje in de snavel. Hierdoor is bij het betwiste teken duidelijk dat het om een vredesduif gaat, terwijl bij het ingeroepen recht niet duidelijk is wat voor soort vogels het zijn, aldus verweerder.

29. Concluderend stelt verweerder dat er op visueel vlak veel meer verschillen zijn dan overeenkomsten en

daardoor stemmen de tekens visueel niet overeen.

30. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde aangezien het betwiste teken geen woordelementen bevat.

31. Op begripsmatig vlak stelt verweerder allereerst met opposant vast, dat het woordelement van het ingeroepen recht "nieuw leven" betekent. Het concept van de figuratieve elementen verschilt overduidelijk, aldus verweerder. Het ingeroepen recht toont uitsluitend twee (onbekende) vogels in volle vlucht. Het betwiste teken betreft overduidelijk een vredesduif, een internationaal symbool en de personificatie van de vrede. De vredesduif symboliseert de doelstellingen van verweerder.

32. De vergelijking van de waren en diensten moet volgens verweerder leiden tot de conclusie dat de classificatie een duidelijke reflectie vormt van de doelstellingen en doelgroepen van de beide tekens, waardoor er geen gevaar voor verwarring is, aldus verweerder.

33. Ten aanzien van de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat deze voor een deel niet in aanmerking dienen te worden genomen, omdat deze dateren van de periode voorafgaand aan de gebruiksplichtige. Vanwege de beperkte hoeveelheid documenten die slechts plaatselijk gebruik aantonen, meent verweerder dat deze niet volstaan om normaal gebruik aan te tonen.

34. Verweerder meent ook dat door opposant in een later stadium onterecht een tweede ingeroepen recht werd opgevoerd. De oppositie werd immers ingesteld op basis van één ingeroepen recht. De door opposant opgevoerde internationale inschrijving 706959 dient dan ook buiten beschouwing te blijven.

35. Verweerder besluit met op te merken dat het in aanmerking komend publiek voor de waren en diensten van opposant en verweerder verschilt. Waar opposant zich blijkbaar voornamelijk richt op oudere, hulpbehoevende mensen in Duitsland, richt verweerder zich met name op gelovigen van alle leeftijden over de hele wereld. Verweerder maakt deel uit van een netwerk van een wereldwijde christelijke lekenbeweging die zich inzet voor de armsten in de grootsteden.

36. Op grond van de door verweerder aangevoerde argumenten, verzoekt deze het Bureau om de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het teken werd gedeponereerd.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

37. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

38. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

39. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens

40. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

42. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

43. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:



Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen recht bestaat uit de woordelementen NOVA en VITA en een tussen de beide woordelementen geplaatst figuratief element bestaande uit een rechthoekige achtergrond en tegen die achtergrond geplaatst twee gestileerde vogels in vlucht. Het bestreden teken is een zuiver beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een witte duif met een takje in de snavel, die wordt afgebeeld tegen een achtergrond gevormd door een veelkleurige rechthoek in regenboogmotief.

45. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Hoewel het beeldelement in het ingeroepen recht niet volledig te veronachtzamen is, wordt het teken in visueel opzicht gedomineerd door de woordelementen NOVA en VITA. Voor het bestreden teken, dat een zuiver beeldmerk betreft, geldt dat dit teken wordt gedomineerd door de op de voorgrond geplaatste witte duif, die contrasteert met de veelkleurige achtergrond.

46. In visueel opzicht zal het figuratief element van het ingeroepen recht worden waargenomen als een weergave van twee vogels in vlucht. De vogels zijn dermate gestyleerd, dat zij niet kunnen worden gedefinieerd naar hun specifieke aard. Het bestreden teken verbeeldt één witte duif. Voor zover er overeenstemming tussen de tekens bestaat, is die uitsluitend gelegen in het feit dat in beide tekens minimaal één vogel voorkomt. De verschillen zijn echter van dien aard dat er in visueel opzicht geen sprake is van overeenstemming.

47. De tekens zijn in visueel opzicht niet overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. In begripsmatig opzicht wordt het ingeroepen recht gedomineerd door de woordelementen die in het Latijn staan voor "nieuw leven". Het daaraan ondergeschikte beeldmerk verbeeldt twee vliegende vogels, welke ook als zodanig visueel kunnen worden waargenomen en dientengevolge ook als zodanig zullen worden begrepen. Het bestreden teken verbeeldt een witte duif met een takje in zijn snavel tegen een veelkleurige achtergrond. Begripsmatig zal deze afbeelding kunnen worden geassocieerd met het universeel begrepen symbool van de vredesduif met het olijftakje in de snavel. De veelkleurige achtergrond doet in alle opzichten denken aan een regenboog, hetgeen een betekenisvol symbool is in het christelijk geloof. De symbolen komen beide voor in het Bijbelverhaal (boek Genesis) over de zondvloed en de Ark van Noach. Voor het in aanmerking komend publiek dat deze associatie niet zal leggen, verbeeldt het betwiste teken simpelweg een duif tegen een regenboogachtergrond. Aangezien de vogels in het ingeroepen recht niet naar hun aard te definiëren zijn, bestaat de enige overeenkomst er in dat in beide tekens minimaal één vogel is afgebeeld. Dat enkele feit kan op zichzelf

niet leiden tot de vaststelling dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

49. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

50. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde aangezien het bestreden teken geen woordelementen bevat.

Conclusie

51. De tekens zijn visueel en op begripsmatig vlak niet overeenstemmend. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde.

B. Overige factoren

52. Opposant stelt in de toegezonden argumenten dat de oppositie gebaseerd is op twee ingeroepen rechten, te weten Europese inschrijving 1441005 en internationale inschrijving 706959 (zie overwegingen 16 en 34). Op de oppositieformulieren werd echter alleen Europese inschrijving 1441005 opgegeven als ingeroepen recht. Derhalve werd uitsluitend dit recht betrokken in onderhavige procedure. Een uitbreiding is immers niet mogelijk.

C. Conclusie

53. De tekens stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik noch aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

54. De oppositie wordt afgewezen.

55. Benelux merkaanvraag met nummer 1275891 wordt ingeschreven.

56. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 maart 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gerard